



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00082
Dato: 24. oktober 2023

Klager: ØRN INVEST ApS
Representert ved: Advokatfirmaet Gjessing Reimers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:
Gunhild Giske Skyberg, Ingeborg Råsberg og Ulla Wennermark
har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1. Kort fremstilling av saken:

2. Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. mai 2023 hvor ordmerket Selfmade, internasjonal registrering nummer 1591989, med søknadsnummer 202106481, ble delvis nektet virkning i Norge. Merket ble nektet virkning for følgende varer og tjenester:

Klasse 24: Fabrics [piece goods]; bath linen; textile for furnishing; table linen; curtains for showers; eiderdowns [down coverlets]; labels of textile; filtering materials of textile; curtains; hand towels; non-woven fabrics; canvas; kitchen and table linens; bed sheets; linens; mattress covers; coverings for furniture; cheese cloth; throws; pillowcases; pillowcases; heat-activated adhesive fabrics; bed linen and blankets; textiles; labels of textile; textiles and substitutes for textiles; wall hangings; woven fabrics; tea cloths; oilcloth; furnishing fabrics; canvas for tapestry or embroidery.

Klasse 35: Wholesaling, retailing and online sale of textiles, yarn, thread, clothing accessories, sewing articles and jewellery, embroidered bracelets, beads for making jewellery, chains, ornaments, bath linen, home textiles, tableware, quilts, labels of textile, filtering materials of textile, curtains, towels, non-woven fabrics, canvas, kitchen and table linen, sheets, linen, mattress covers, furniture covers and cheese cloth; wholesaling, retailing and online sale of blankets, pillow covers, pillowcases, self-adhesive materials that can be applied by heat, bed linen and blankets, textile labels, textile goods and substitutes for textile goods, carpets, woven fabrics, cloths, waxes, furniture fabrics, embroidery fabrics, belt clasps, ribbons and bows, not of paper, for gift wrapping, embroidery, fringes, binding needles, braids, pins, patches for use in the repair of clothing, buttons, lace, zip fasteners, needles, boxes for needles; wholesaling, retailing and online sale of tapes for curtain headings, safety pins, silk ribbons, cords for clothing, laces [except embroidery laces], clasps for clothing, knitting needles, darning needles, sewing baskets, sewing needles and bobbins.

3. Patentstyret kom til at merket kan gis virkning for følgende tjenester:

Klasse 35: Wholesaling, retailing and online sale of [...] sewing machines, ironing machines, iron presses and steam cleaners.

4. Varemerket ble nektet virkning fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
5. Klage kom inn den 15. juni 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 24. juli 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6. Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes som artsangivende for deler av varefortegnelsen, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreget for disse varene og tjenestene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Den internasjonale registreringen består av det engelske ordet Selfmade. Ordet kan oversettes til «selvgjort» eller «hjemmelaget». Patentstyret legger til grunn at den norske omsetningskretsen har generelt gode engelskkunnskaper og umiddelbart vil forstå betydningen av ordet Selfmade.
- Den internasjonale registreringen er utpekt for blant annet ulike typer stoffer og tekstiler i klasse 24 og salg av samme og andre lignende varer i klasse 35. Når Selfmade brukes for disse varene i seg selv og salg av dem, vil det umiddelbart og direkte bli oppfattet som en angivelse av varenes art, nemlig at det er tale om varer eller salg av varer som er hjemmelagde, altså ikke fabrikkframstilt eller kjøpt i butikk.
- Det er ikke avgjørende at Selfmade kan brukes til å beskrive personer som ved egen innsats er nådd opp til velstand eller anseelse, når ordet også har et meningsinnhold som uten videre kan brukes til å beskrive varene. Det er heller ikke avgjørende at «homemade» er det alminnelige ordet som brukes for å beskrive produkter som er hjemmelaget.
- Det er relevant, men ikke avgjørende, at merket er vurdert som særpreget i en rekke ulike jurisdiksjoner.

7. Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det er ikke en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom merket og varene. Patentstyrets tar ikke hensyn til den alminnelige engelske betydningen av «selfmade» og betydningen av dette for hvordan merket vil oppfattes av den norske gjennomsnittsforbrukeren.
- I det engelske språket brukes ordet «selfmade» for å beskrive en person som har oppnådd suksess gjennom hardt arbeid over lang tid, som f.eks. «a selfmade man». «Homemade» er ikke en mulig betydning av Selfmade. Det vises til ordbokdefinisjoner fra Oxford Dictionary og Cambridge Dictionary. Det må antas at den norske gjennomsnittsforbrukeren, som har gode engelskkunnskaper, er kjent med dette. Det er derfor naturlig å anta at merket Selfmade av gjennomsnittsforbrukeren først og fremst vil oppfattes i samsvar med den alminnelige betydningen av det engelske ordet og ikke som «homemade» eller «hjemmelaget». Søk på «selfmade» i en av de mest omfattende digitale ordbøkene, Clue, gir kun resultatet «selvgjort». Denne alminnelige betydningen av «selfmade» har ingen direkte og spesifikk forbindelse til de aktuelle varene. I alle tilfeller kreves det en viss tolkning fra gjennomsnittsforbrukeren.

- Det må legges vekt på at Selfmade er registrert som ordmerke ved EUIPO, WIPO, Australia, New Zealand og Tyrkia.

8. Klagenemnda skal uttale:

9. Klagenemnda er kommet til at merket må nektes virkning i sin helhet.

10. Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten Selfmade.
11. For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
12. Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
13. Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
14. Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech.
15. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene og tjenestene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
16. Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene, for at omsetningskretsen umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende, jf. for eksempel sak T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.

17. I denne saken har Klagenemnda kommet til at merket Selfmade er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg til å bli registrert som kjennetegn for de aktuelle varene og tjenestene.
18. Klagenemnda er av den oppfatning at den norske gjennomsnittsfbrukeren, som må anses å ha gode engelskkunnskaper, umiddelbart vil oppfatte merket Selfmade i betydninger som «selvlaget» og «selvgjort». At det tilnærmet identiske ordet «self-made» kan bety «selvgjort» og «hjemmelaget, trekker ytterligere i retning av at merket Selfmade vil oppfattes på denne måten. Klagenemnda viser her til oppslag i Gyldendals *Stor norsk ordbok* og *Stor engelsk-norsk ordbok*. I relasjon til de aktuelle varene og tjenestene i klasse 24 og 35, kan Klagenemnda ikke se at det er nærliggende at merket Selfmade utelukkende vil oppfattes som en henvisning til en person som har oppnådd suksess gjennom hardt arbeid over lang tid, som f.eks. en «selfmade man», slik klager anfører.
19. Det neste spørsmålet er om det foreligger en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom Selfmade og de aktuelle varene og tjenestene. Etter Klagenemndas oppfatning kan varefortegnelsen grovt kategoriseres i (1) varer og tjenester som gjelder ferdigproduserte forbruksvarer, og (2) varer og tjenester som gjelder innsatsvarer, det vil si varer som brukes i produksjon av andre varer.
20. Når Selfmade brukes for ferdigproduserte forbruksvarer som «hand towels» «curtains» og «pillowcases» i klasse 24, finner Klagenemnda at merket umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfattes som beskrivende informasjon om at varene er selvgjorte eller selvlagde av selgeren. I relasjon til tjenester som går ut på salg av slike forbruksvarer, vil merket umiddelbart oppfattes som informasjon om at varene som selges er selvgjorte eller selvlagde av selgeren. Det er ikke uvanlig at produsenter selger selvlagde produkter direkte til sluttbruker, både fra fysiske og digitale markedsplasser.
21. Varer som, «fabrics», «textiles», «canvas for tapestry or embroidery» eller «textile for furnishing» i klasse 24, brukes vanligvis i produksjon, vedlikehold, reparasjon mv. av for eksempel klær, møbler og husholdningsartikler. Når Selfmade brukes for slike varer i klasse 24, finner Klagenemnda at merket vil oppfattes som informasjon om at varene kan brukes til å lage noe selv, for eksempel sy egne gardiner, puter, toalettmapper eller bytte et stoltrekk selv mv. For salg av slike varer, for eksempel «wholesaling, retailing and online sale of textiles, yarn, thread» og «woven fabrics» og for salg av varer som «safety pins», «knitting needles, darning needles, sewing baskets, sewing needles and bobbins» i klasse 35, vil merket umiddelbart oppfattes som informasjon om at varene som selges kan brukes til å lage noe selv. Det samme gjelder etter Klagenemndas syn for salg av varer som kan være en naturlig del av produktet eller som dekorasjon, for eksempel «beads for making jewellery, chains, ornaments», «self-adhesive materials that can be applied by heat», «belt clasps», «embroidery, fringes», «button, lace» og «silk ribbons».
22. Til forskjell fra Patentstyret, finner Klagenemnda at merket også er beskrivende for «Wholesaling, retailing and online sale of sewing machines, ironing machines, iron presses and steam cleaners». Dette er salg av varer som kan brukes for å lage noe selv, det

være seg å sy og ferdigstille et klesplagg, et putetrekk eller en duk. Når Selfmade brukes for salg av for eksempel symaskiner, vil gjennomsnittsfbrukeren etter Klagenemndas syn umiddelbart oppfatte merket som informasjon om at salgstjenesten gjelder salg av symaskiner som kan brukes til å lage noe selv.

23. Merket har et meningsinnhold som uten videre kan benyttes beskrivende for de aktuelle varene og tjenestene, jf. EU-domstolens sak i C 191/01 Doublemint. Betydningen framgår direkte og umiddelbart, og uten at forbrukeren må gjennomgå en tankeprosess for å komme frem til merketekstens beskrivende betydning. Dermed er det ikke avgjørende at merketeksten også kan ha andre betydninger, jf. Doublemint avsnitt 32. Merket er dermed beskrivende for samtlige av de aktuelle varene og tjenestene i henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
24. På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil Selfmade heller ikke være egnet til å skille klagers varer og tjenester fra andres. Gjennomsnittsfbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og merket oppfyller dermed ikke garantifunksjonen som er varemerkers hovedformål. Merket mangler særpreg som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
25. Det at Selfmade er tillatt registrert i andre jurisdiksjoner er et relevant moment, men kan ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsfbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken fremstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001- 1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
26. På denne bakgrunn må klagen forkastes og Patentstyrets avgjørelse omgjøres delvis. Merket i utpekningen kan ikke gis virkning i Norge for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 24 og 35, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Internasjonal registrering nummer 1591989 kan ikke gis virkning i Norge for noen av de aktuelle varene og tjenestene i klasse 24 og 35.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Ingeborg Råsberg
(sign.)

Ulla Wennermark
(sign.)